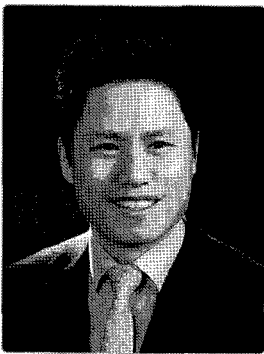


특허법원 2011. 4. 22. 선고 2010허8740 판결에 대한 검토

확인대상표장 ‘Autobahn’[®] (사용상품 : 의류)이 이 사건 등록상표 ‘NOY’[®] (지정상품 : 의류 등)의 권리범위에 속하지 않는다는 판결에 대한 고찰



손 지원

H&H국제특허법률사무소 대표변리사

1 사건의 요지

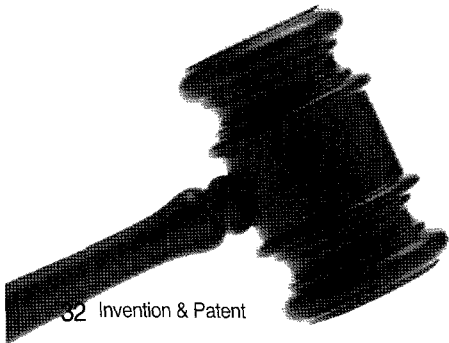
(1) 판시사항

확인대상표장 ‘Autobahn’[®] (사용상품 : 의류)이 이 사건 등록상표 ‘NOY’[®] (지정상품 : 의류 등)의 권리범위에 속하지 않는다.

(2) 판결요지

가. 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.



나. 확인대상표장의 '(주)논노패션' 부분은 원고의 상호 중 회사의 종류를 나타내는 '주식회사'를 '(주)'라고 약칭하여 사용하고 있을 뿐 전체적으로는 원고의 상호를 그대로 사용하고 있다고 보아야 할 것이나, 그 위에는 'Autobahn*'을 아래의 '(주)논노패션'보다 크게 구성하여 배치함으로써 확인대상표장은 일반 수요자에게 상호라기보다는 주로 상표로서 사용되고 있다고 인식될 것이고, 나아가 확인대상표장 'Autobahn*' 부분과 원고의 상호인 '(주)논노패션' 부분을 위치, 배열, 크기 등에서 대비하여 볼 때 'Autobahn*' 부분이 '(주)논노패션' 부분에 비하여 부수적으로 사용된 것에 불과하거나 일반 수요자의 주의를 끌지 못하여 식별력이 없거나 약한 부분이라고 보기도 어려우므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다.

다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 살펴보면, '논노' 부분이 확인대상표장 전체에서 차지하는 비중이 그다지 크지 아니한 점과 '(주)논노패션'이라는 문자 위에 'Autobahn*'을 더 크게 구성하여 배치한 확인대상표장의 전체적인 구성 등에 비추어 보면, 확인대상표장이 '논노'만으로 분리되어 호칭·관념된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 글자의 구성과 수 및

국문 사용 여부 등에서 서로 확연히 구별되어 외관상 현저한 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 같은 종류의 상품에 사용한다고 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기는 어려우니, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 서로 유사하다고 할 수 없다.



2 본 사건에 대한 검토

(1) 확인대상표장이 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부

가. 상표법 제51조 제1항 제1호

상기의 규정은 개인의 인격권을 보호하기 위한 차원에서, 자기의 성명, 상호, 저명한 약칭 등을 부정경쟁의 목적 없이 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 제한시키는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

본 규정에서 가장 핵심적인 부분은 자기의 상호 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부이다.

본 사건과 유사한 판례로서, 음식점을 광고하면서 '평양옥류관'을 사용한 경우, 사용표장의 문자 부분은 그 글자체가 일반인의 주의를 끌만큼 특이하게 도안화된 것은 아니지만, 붓글씨체의 문자부분 중 '(주)평양'과 '옥류관'의 글자 크기를 다르게 함으로써 '옥류관'이 돋보이는 형태로 되어 있음을 주목하였다. 즉, 일반적으로 상호라 함은 권리귀속 주체를 표현하는 인적 표시로서 그 외관을 특이한 서체로 사용하지 않는데, 상기 표장과 같이 다양한 글씨체를 이용하여 수요자들의 이목을 끌게 하는 경우에는 상호의 일반적인 사용을 넘어서 사용으로 판단하고 있는 것이다.

또한, 위의 판례에서는 상기의 표장을 사용하는 구체적인 태양을 참조하였는데, 평양옥류관은 광고전단지에서 '유명한 랭면 드디어 대청역에 개점', '평양옥류관은 ... 「랭면 전문 음식점」입니다.'라는 형태로 사용하여 왔을 뿐 아니라 평양옥류관과 체인점 계약을 체결한 전국의 12개 북한랭면음식점이 상기 표장 외에 다른 표장을 북한랭면음식점업의 식별표지로 사용하지 않고 있는 점, 사용 표장이 있는 광고전단지에서 '이제는 랭면의 맛도 상표를 확인하고 먹는 시대입니다.'라는 문구가 사용되기도 한 점, 음식점업과 같은 서비스업에 있어서 광고나 간판 등에 상호만을 사용하는 경우에는 일반수요자에게 그 상호가 곧바로 서비스표로 인식되기 쉬운 점 등을 종합하여 상표법 제

51조 제1항 제1호 본문의 거래통념 상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다고 판시한 바 있다.

나. 'Autobahn*'의 사용이 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부

본 판례는 'Autobahn*'을 아래의 '(주)논노패션'보다 크게 구성하여 배치함으로써 확인대상표장은 일반 수요자에게 상호라기보다는 주로 상표로서 사용되고 있다고 인식될 것이라고 하였다. 또한, 'Autobahn*' 부분이 '(주)논노패션' 부분에 비하여 부수적으로 사용된 것에 불과하거나 일반 수요자의 주의를 끌지 못하여 식별력이 없거나 약한 부분이라고 보기도 어려우므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다.

이는 확인대상표장 전체에 대한 상표법 제51조 제1항 제1호 해당여부를 판단한 것이고, 확인대상표장 중 '(주)논노패션' 부분에 대해서만 판단한 것으로 보기는 어려운 면이 있다. 하지만, 분명한 것은 '(주)논노패션' 부분이 명확한 상표로서 인식되는 'Autobahn*'과 결합되어 사용되고 있고, 이는 '(주)논노패션'이 상호의 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이 아니라 상표의 부가적인 부분으로 인식될 개연성을 높여 준다는 점이다. 따라서 확인대상표장은 거래통념

상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다고 판시한 판례의 태도는 타당하다고 할 수 있다.



(2) 확인대상표장과 이 사건 등록 상표의 유사 여부

가. 상표의 유사판단의 법리

상표의 유사란 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니지만, 외관, 칭호, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일·유사한 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 말한다. 상표의 유사 여부는 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 주류적인 학설 및 대법원 판례의 확고한 태도이다.

상표의 유사 여부는 상표의 외관, 칭호, 관념의 세가지 요소에 의하여 판단한다. 원칙적으로 이들 세가지 요소 중 어느 하나가 유사하면 상품의 출처가 혼동될 염려가 있으므로 유사상표로 보게 된다. 다만, 상표의 유사여부는 궁극적으로 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동을 초래할 염려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하

나가 유사하다 하더라도 전체로서 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사 상표라는 것이 판례의 태도이다.¹⁾

특히, 상표는 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표의 유사판단은 대비되는 양 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관·칭호·관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이다. 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 기능적으로 관찰하는 것이 가능하나, 이는 어디까지나 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름이다. 즉, 전체관찰을 전제로 하지 않고 그 구성요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

나. 확인대상표장 'Autobahn*'과 등록상표 'NOY'의 유사판단

확인대상표장을 구성하는 부분의 일부에 '논노'라는 표장이 포함된 것은 누가 보더라도 명백하다. 다만, 상표는 그 전체가 일체로 되어 기능을 발휘하는 것이므로 일반 수요자가 확인대상표장을 볼때에 '논노'부분을 주요부로 인식할 수 있을 것인지가 문제된다.

본 판례에서는 '논노'부분이 확인대상표장 전체에서 차지하는 비중이 그다지 크지 않다는 점과, 오

히려 문자 위의 'Autobahn*'의 구성이 눈에 두드러지게 표시되어 있다는 점에서 확인대상표장은 '논노'만으로 분리되어 호칭·관념된다고 보기 어려우므로 비유사하다고 판시하였다.

확인대상표장에서 '(주)논노패션'이 차지하는 비중은 전체 면적으로 비교할 때 30% 미만이고, 특히 '논노'는 다른 부분과 결합되어 표기되어 있음을 알 수 있다. 또한, 'Autobahn*'은 전체 상표에서 차지하는 비중이 높을 뿐만 아니라, 쉽게 발음할 수 있고 국내의 수요자에게도 그 의미가 널리 알려진 친근한 단어로서 수요자의 이목을 끌기 쉬운 부분이라고 할 수 있으므로 그 주요부라고 할 수 있으므로, 확인대상표장과 등록상표를 비유사로 판단한 판례의 태도는 타당하다고 할 수 있다.

이는 최근 결합상표의 경우 전체 관찰의 원칙에 입각하여 그 유사범위를 좁게 해석하려는 판례의 경향을 반영한 것으로 보이고, 분리관찰을 지나치게 적용하는 경우에는 결합상표의 권리범위를 과도하게 확대할 수 있는 문제를 방지할 수 있다.

(3) 확인대상표장이 부정경쟁의 목적으로 사용한 것인지 여부

상표법 제51조 제1항 제1호 단서는 등록상표와 사용상표(확인대상표장)가 동일·유사하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동의 염려가 있을 자라도 그 사

용상표(확인대상표장)가 같은 호본분에 해당하여 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우를 전제로 한 규정이므로, 확인대상표장이 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 상표가 아니라라는 점에서 본 단서규정에 해당하는지 여부를 판단하는 것은 사실상 무의미하다 할 수 있다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정에서 의미하는 부정경쟁의 목적이란, 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하다는 태도이다.

즉, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 하는데, 가장 중요한 것은 등록상표의 신용도라고 할 수 있다. 등록상표가 신용이 없는 경우라면 사용자의 부정경쟁의 목적이 부정될 가능성이 매우 높다는 뜻이다.

본 사건의 경우, 등록상표가

일반 수요자에게 상표로서 알려진 상태가 아니었으므로 확인대상표장이 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것으로 인정된다면, 설령 양 상표가 유사하다고 판단되었다고 하더라도 권리범위에 속하지 않는다는 판결은 유지될 수 있는 것이다.



3 결론

본 판례는 확인대상표장 중 '(주)' 등의 상호를 표시하는 부분이 포함된 경우 상표법 제51조 제1항 제1호를 적용할 것인지에 대한 판단기준과, 등록상표를 일부 포함한 확인대상표장이라고 하더라도 그 포함된 구성 및 정도에 따라 비유사로 판단될 수 있는 기준을 제시한 판례로서 의미가 있다. 2011. 10 |

1) 대법원 1997.2.28. 선고 96후896 판결, 대법원 2002.4.12. 선고 2001후683 판결 등